TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Arbitraje: mercdolibre.cl
Rol No. : 281-09
OFICIO NIC: 11419

En Santiago, a 10 de marzo de 2010.

Que doña CARMEN OYARZO BURGOS, siendo a la vez contacto administrativo, domiciliada en Arica N° 6089, La Serena solicitó con fecha 27de Junio de 2009, el nombre del dominio **"mercdolibre.cl"**;y a su vez, los señores MERCADO LIBRE CHILE LIMITADA, representados por CAREY Y CÍA. LIMITADA cuyo contacto administrativo es don Guillermo Carey, todos domiciliados en Miraflores N° 222, piso 24, Santiago, Santiago, solicitaron con fecha 13 de Julio de 2009, el mismo nombre de dominio **"mercdolibre.cl"**;
Que mediante Oficio OF 11419, de NIC Chile, de fecha 30 de Septiembre de 2009, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **"mercdolibre.cl"**;
Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, según resolución de fecha 05 de octubre de 2009, que rola en autos, mediante carta certificada a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento, a celebrarse el día 19 de octubre de 2009, a las 11:30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas 175, oficina 1108, piso 11, Edificio Provicentro, Providencia, Santiago, notificándose dicha resolución por carta certificada a las partes y a NIC Chile vía e-mail, según rola en autos;
Que con fecha 19 de octubre de 2009, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de doña Celia Chávez Campos en representación de MERCADO LIBRE CHILE LIMITADA y en rebeldía de Carmen Oyarzo Burgos.
Que al no haberse producido conciliación, conforme a lo dispuesto en el articulo 8, Inciso 3°, anexo 1, sobre Procedimiento, Mediación y arbitraje, este Tribunal Arbitral fijó el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificadas personalmente ambas partes.
Que con fecha 02 de noviembre de 2009, comparece Mercado Libre Chile Limitada, solicitando le sea asignado el nombre de dominio en disputa y presentando las argumentaciones que sustentan sus pretensiones en los siguientes términos: Que es una sociedad chilena constituida por escritura pública otorgada ante notario público de Santiago doña María Gloria Acharán Toledo con fecha 7 de Enero del año 2000, cuyo extracto fue inscrito a fojas 1258 N° 1021 en el Registro de Comercio de la ciudad de Santiago correspondiente al año 2000, y publicado en el Diario Oficial de fecha 20 de enero de 2000. Que es titular en Chile de la marca MercadoLibre.com, de acuerdo al número de registro 593.494, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, para la clase 35, que incluye subastas a través de redes mundiales de informática; clase 38 que incluye servicios de comunicaciones escritas, radiadas y televisadas, difusión de programas radiados y televisados, servicios de comunicaciones vía microondas y satelitales, comunicaciones radiofónicas, televisadas, telefónicas, cablegráficas, telegráficas y de telex; y clase 42 que incluye venta de publicidad, bienes, y/o servicios a través de Internet mediante sistemas interactivos. Que la marca fue registrada con fecha 29 de marzo del año 2001, por lo que la protección se extiende hasta el 29 de marzo de 2011. Que es una marca extensamente conocida, que goza de gran fama y notoriedad en nuestro país. Que le fue asignado por NIC

Arbitraje: mercdolibre.cl
Rol No. : 281-09
OFICIO NIC: 11419

Chile, el nombre de dominio Mercadolibre.cl, el cual se encuentra utilizando actualmente, siendo reconocida además en forma común por dicho nombre, además de formar parte importante de su razón social. Que posee un sitio web a través del cual desarrolla la actividad de venta de bienes, y/o servicios a través de Internet cuyo link es www.mercadolibre.cl, teniendo presencia en nuestro país desde el año 1999, siendo líder en el rubro en que se desempeña, por lo que es prácticamente imposible que la primera solicitante haya desconocido su existencia al solicitar el nombre de dominio en disputa. Que al ingresar el nombre mercadolibre en el motor de búsqueda Google, se arrojan aproximadamente 9.600.000 resultados. Que la primera solicitante del nombre de dominio mercdolibre.cl es además solicitante del nombre de dominio mercadlibre.cl. Que por lo anterior sería absolutamente perjudicial el asignar el nombre de dominio en disputa a la primera solicitante, al ser prácticamente idéntico al nombre de dominio mercadolibre.cl variando tan sólo en una letra, con lo cual el más mínimo error al digitar el nombre mercadolibre en el teclado de un computador desviaría a los potenciales visitantes de la página web www.mercadolibre.cl a otro sitio web con los consiguientes perjuicios económicos y eventuales perjuicios para el prestigio de Mercado Libre Chile Limitada, ya que es muy posible que una persona al navegar por Internet y digitar el nombre mercdolibre.cl, por error, termine visitando una página web distinta a la que pretendía visitar originalmente, con lo cual se desvirtuaría la función de los nombres de dominio en orden a identificar los recursos disponibles en la red con un titular determinado. Señala que además se permitiría a la primera solicitante aprovecharse de la fama y notoriedad de la marca de Mercado Libre Chile Limitada, provocando confusión en el público. Que además mercadolibre.cl, ya es un nombre que alberga una página web actualmente en uso, lo que no ocurre con la primera solicitante. Que Mercado Libre Chile Limitada tiene un mejor derecho y un legítimo interés en que el nombre de dominio mercdolibre.cl no sea asignado a otros solicitantes. Que la primera solicitante, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo durante el curso de este procedimiento, no ha demostrado ningún tipo de legitimidad ni fundamento en su pretensión de obtener la asignación del nombre mercdolibre.cl, ni interés alguno en lograr la asignación del nombre de dominio disputado. Que, además, la señora Carmen Oyarzo Burgos ha solicitado también, la asignación del nombre de dominio mercadlibre.cl lo que demostraría que su intención sería registrar todos aquellos nombres de dominio derivados de un error al digitar el nombre mercadolibre, lo cual es sin dudas una práctica absolutamente abusiva y de mala fe bajo el concepto entregado por el reglamento de NIC Chile, puesto que, enfatiza, mercdolibre.cl es un nombre engañosamente similar a la marca MercadoLibre, por lo que se estaría constituyendo una causal de revocabilidad de dicho nombre de dominio. En el Derecho, cita las normas contenidas en los artículos 15 y 23 del Reglamento NIC CHILE, el artículo 19 bis D de la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial, artículo 19 N° 24 y 25 de la Constitución Política de la República. Que como fundamento de sus argumentaciones, acompaña los siguientes documentos: Copia simple de la protocolización de los estatutos de la sociedad Mercado Libre Chile Limitada; Copia obtenida de la página Web www.inapi.cl, donde consta que la marca MERCADOILIBRE.COM, se encuentra registrada a nombre de su representada, registro N° 593.494; Copias de publicaciones en medios electrónicos y escritos que dan

Arbitraje: mercdolibre.cl
Rol No. : 281-09
OFICIO NIC: 11419

cuenta de la presencia de su representada en el comercio nacional; Fallo arbitral de fecha 30 de octubre de 2008, relativo al nombre de dominio telepiza.cl; fallo arbitral de fecha 19 de mayo de 2009 relativo al nombre de dominio univercia.cl.
Que con fecha 10 de noviembre de 2009, se confirió traslado a las argumentaciones presentadas por el segundo solicitante.

Que con fecha 24 de noviembre de 2009, se recibe la causa a prueba por el término de 5 días y se fija como punto de prueba: acredítese la existencia y hechos que constituyen el derecho alegado.
Que con fecha 01 de diciembre de 2009, comparece Mercado Libre Chile Limitada haciendo presente que ha detectado que se está empleando en Internet la expresión mercdolibre para dirigir al público que desea ingresar a la página web www.mercadolibre.cl, a una página web distinta y que se dedica a similares actividades comerciales. Que tal como da cuenta certificación notarial que acompaña, al existir un mínimo error de digitación del nombre mercadolibre en el motor de búsqueda www.google.cl, ingresando en su lugar la frase mercdolibre, las personas que navegan por Internet se encuentran con el link mercdolibre que los dirige a una página que, como reitera, ofrece servicios similares. Manifiesta el peligro que encierra para ella la asignación de dicho nombre de dominio a la primera solicitante, ya que facilitaría a ésta valerse y aprovecharse de la fama y reconocimiento de la que goza el su sitio web constituyendo una de aquellas prácticas que la ley N° 20.169 describe como de competencia desleal.
Hace hincapié en el nulo interés de la señora Carmen Oyarzo Burgos en obtener la asignación del nombre de dominio en comento, quien no ha hecho acto alguno tendiente a justificar su interés en dicha asignación lo que refleja que la solicitud de dicho nombre es una actividad meramente especulativa que no tiene sustento alguno. Que ha invertido dinero y tiempo en posicionar al sitio web www.mercadolibre.cl y a la marca "mercadolibre", como la principal empresa de compraventa de productos a través de Internet existente en Chile. Que dicho prestigio podría verse fácilmente afectado y sus esfuerzos burlados si se asignara el nombre de dominio a la otra solicitante quien no tendría más fundamento que aprovecharse de la fama de la que goza el sitio web www.mercadolibre.cl. Acompaña, como prueba de sus aseveraciones, los siguientes documentos: Copia autorizada de la protocolización de los estatutos de la sociedad Mercado Libre Chile Limitada; Copia autorizada con certificación de vigencia de la inscripción de la sociedad Mercado Libre Chile Limitada en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago; Certificado de registro de la marca Mercadolibre.com, número 593.494, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial; Certificación notarial de los resultados arrojados en la búsqueda en Internet del nombre mercdolibre, específicamentehttp://www.google.cl/#hl=es&q=mercdolibre&meta=cr%3DcountryCL&aq=f&oq=mercdolibre&fp=1&cad=b, impresa con fecha 27 de noviembre de 2009; Copia impresa de la página web www.mercadolibre.cl, Copia impresa de la página web http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?q=mercadolibre&tipo=E&avanzada=1; Copia impresa de la página Web http://www.google.cl/#hl=es&source=hp&q=mercadolibre&btnG=Buscar+con+Google&m

Arbitraje: mercdolibre.cl
Rol No. : 281-09
OFICIO NIC: 11419

eta=cr%3DcountryCL&aq=f&oq=mercadolibre&fp=1&cad=b Copia impresa de la página Web http://www.loquegustes.cl/c-mercdolibreWo0Wo01Wo0ClasificadosWo0mercdolibre; Copia impresa de la página Web http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?q=mercadlibre.

Que se citó a absolver posiciones a doña Carmen Oyarzo Burgos, quien no habiendo comparecido en segunda citación a absolver las posiciones se procede a abrir el sobre de posiciones agregándose al proceso y dejándose para definitiva las aplicación del artículo 394, del Código de Procedimiento Civil;

Que con fecha 26 de enero de 2010., este Tribunal Arbitral cita a las partes a oír sentencia;
Que existe constancia en autos que se ha pagado por el segundo solicitante los honorarios arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que doña Carmen Angélica Oyarzo Burgos tiene la calidad de primer solicitante puesto que pidió el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores Mercadolibre Chile Limitada;
2.-Respecto de la absolución de posiciones, consta en autos que citada en segunda citación y llamada por tres veces la primera solicitante, ésta no compareció, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 394 del Código de Procedimiento Civil, se le tiene por confesa respecto de los hechos categóricamente afirmados en el pliego de posiciones que rola en autos, esto es, las posiciones indicadas en los números 2 y 3 del Pliego, y no se la tiene por confesa respecto de las posiciones signadas con los números 1, 4 y 5, por no cumplir en su redacción las condiciones requeridas por la ley para ello;
3.- Que, en cuanto al fondo, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1° de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
4.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
5.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;
6.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la

audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;

7.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras determinadas materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;

8.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante previo acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

9.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo, no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;

10.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;

11.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad - las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;

12.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las partes respecto del dominio en cuestión;

13.- Que respecto del interés de la primera solicitante, consta de los antecedentes que rolan en el proceso, que habiendo sido notificada en tiempo y forma no ha realizado gestión alguna durante el curso del proceso, por lo que no ha acreditado relación alguna con el dominio en cuestión aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;

14.-Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes acompañados, no objetados, que es una sociedad de responsabilidad limitada, constituida en el año 2000, cuya razón social es Mercado Libre Limitada, que asimismo, tiene registrada, como marca comercial, una marca mixta, que contiene las expresiones "mercado" y "libre.com" y tiene asignado el dominio mercadolibre.cl, el cual está actualmente en uso,

Arbitraje: mercdolibre.cl
Rol No. : 281-09
OFICIO NIC: 11419

para prestar el servicio de venta de bienes y/o servicios a través de internet, siendo uno de los mayores operadores de compra y venta a través de internet en Latinoamérica, por lo que además, la expresión Mercado Libre, es ampliamente usada en los medios, en relación a los servicios que presta, adquiriendo de esta forma, tanto esta expresión, como la segunda solicitante, un gran prestigio y nombradía;
15.- Que en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y no habiendo ninguno de los solicitantes acreditado alguna relación con la expresión mercdolibre.cl, se concluye que no existe infracción a derechos válidamente adquiridos;
16.- Que no existiendo infracción a las normas citadas antes mencionadas corresponde resolver si procede la aplicación del principio residual "First come First Served" en base a los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este sentenciador;
17.- Que al comparar la expresión en conflicto en autos "mercdolibre" con la expresión "mercadolibre", se puede apreciar que sólo se le ha eliminado una letra "o", lo que en caso alguno puede considerarse un factor suficiente de diferenciación, dado, el carácter de afamada de la expresión "mercadolibre", como de procedencia del segundo solicitante;
18.- Que al ser la segunda solicitante una empresa que incluye como parte distintiva de su razón social la expresión "mercadolibre", y que como tal goza de amplia notoriedad y prestigio en relación al servicio que presta con la misma expresión "mercadolibre", este factor, en la especie, contribuye a posibles confusiones entre los usuarios de los servicios con el dominio "mercdolibre";
19.- Que según lo expresado en el numerando dos precedente la primer solicitante conocía la existencia de la página web www.mercadolibre.cl y de las actividades que se desarrollan a través de la misma;
20.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el artículo 10 de la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación.
21.- Que en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que el segundo solicitante habiendo comparecido en autos, acompañado abundante prueba en defensa de su petición y dado que este solicitante ha demostrado tener un interés serio sobre este dominio, éste prevalece sobre el interés del primer solicitante que sólo ha manifestado su interés con la presentación de su solicitud en forma previa, que en la especie es insuficiente para determinar la asignación del dominio en conflicto;

Que por lo expuesto y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, se resuelve: Asígnese el nombre del dominio "mercdolibre.cl", al segundo solicitante señores Mercadolibre Chile Limitada

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por los Testigos, don Héctor Bertolotto Villouta y doña Daniela Zamorano Montenegro en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Arbitraje: mercdolibre.cl
Rol No. : 281-09
OFICIO NIC: 11419

Héctor Bertolotto V.
Testigo.

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Daniela Zamorano M.
Testigo.